



СЕКРЕТНІ, СЛУЖБОВІ ВИНАХОДИ І КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВИХ СУБІНСТИТУТІВ

Ярослав Копил

*аспірант НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, адвокат
ORCID: 0009-0000-5208-2624*

У статті представлено результат порівняння правових субінститутів секретних, службових винаходів і комерційної таємниці за сучасного стану вітчизняного правового регулювання. Встановлено, що за своєю природою вони є міжгалузевими правовими субінститутами інституту винаходів. Подано спільне та відмінне досліджуваних правових субінститутів у контексті різних галузей права. Показано переваги та недоліки секретних, службових винаходів та комерційної таємниці як механізмів захисту різних об'єктів патентного права. Подано рекомендації з підвищення ефективності законодавства у цій сфері.

Ключові слова: секретні винаходи, службові винаходи, комерційна таємниця, правовий інститут

Постановка проблеми. Сучасні юридичні механізми дають можливість здійснювати захист прав інтелектуальної власності у різний спосіб та з використанням різних правових інститутів. Аналіз та осмислення співвідношення таких субінститутів, як секретні винаходи, службові винаходи та комерційна таємниця є необхідними для уникнення негативних наслідків у діяльності суб'єктів господарювання. В умовах ринкової економіки наявність переваги у формі нових технологій може стати вирішальною і дати можливість отримати перевагу над конкурентами. І навпаки — нехтування юридичними заходами з унеможливлення втрати інформації може стати значною проблемою для суб'єкта господарювання та призвести до матеріальних втрат.

Показовою є ситуація, що склалася у 2006 році, коли співробітник CocaCola у змові з іншими особами намагався викрасти та продати комерційні секрети компанії головному конкуренту — компанії PepsiCo. Важливо, що викрадені документи компанії були з логотипом CocaCola та з позначками «Секретно — конфіденційно» («Classified — Confidential») та «Секретно — суворо обмежено» («CLASSIFIED — Highly Restricted») [1; 2]. Певним чином саме ці превентивні юридичні заходи (попереджувальне маркування) дали змогу притягнути до відповідальності недобросовісного працівника та запобігти подальшому витоку інформації.

Вітчизняна правова система потребує законодавчого вдосконалення та модернізації означених субінститутів з метою приведення у відповідність до вимог часу, особливо зважаючи на існування вже напрацьованих механізмів захисту у промислово розвинутих державах та міжнародних організаціях.

Літературний огляд. Важливі питання правової природи секретних, службових винаходів і комерційної таємниці розглядалися у працях вітчизняних учених, зокрема Ч. Н. Азімова, Г. О. Андрощука, О. А. Баранова, Ю. Л. Бошицького, Я. Г. Вороніна, І. І. Дахна, А. М. Зозулюка, Ю. М. Капіци, А. О. Кодинця, В. О. Комарова, О. А. Підпригори, Л. І. Работягової, О. О. Тверезенко, С. П. Филь, Р. Б. Шишки, Т. В. Ярошевської, М. М. Яшарової та інших. Водночас питання співвідношення субінститутів секретних, службових винаходів і комерційної таємниці висвітлено недостатньо у науковій літературі та потребує додаткового вивчення.

Мета дослідження — проаналізувати співвідношення субінститутів секретних, службових винаходів і комерційної таємниці в національному законодавстві, виявити спільне та відмінне, виробити відповідні рекомендації з підвищення його ефективності.

Виклад основного матеріалу. Правові інститути секретних, службових винаходів і комерційної таємниці не є антагоністичними за своєю природою, мають спільне між собою, проте водночас містять суттєві відмінності.

Загальновідомо, що «інститут права — впорядкована сукупність правових норм, яка регулює певний вид (групу) суспільних відносин. Інститут права в першу чергу — структурний підрозділ галузі права, дрібніша порівняно з галуззю сукупність юридичних норм. Субінститут права — це впорядкована сукупність юридичних норм, що регулює конкретний різновид суспільних відносин у рамках певного інституту» [3, с. 97].

Погоджуємось, що «...дослідження міжгалузевих інститутів права варто проводити не в напрямі «самостійних» галузевих визначень цього поняття, а шляхом вибору вектора формування науково обґрунтованого та практично застосовного загального визначення. Відповідно, міжгалузевий інститут права являє собою відокремлений комплекс правових норм різної галузевої належності, що регулюють певний вид взаємопов'язаних, близьких за змістом суспільних відносин у межах специфічного правового режиму» [4, с. 21].

Наведений далі нормативно-правовий аналіз демонструє, що досліджувані правові субінститути є за своєю природою міжгалузевими. У свою чергу, службові та секретні винаходи є субінститутами інституту винаходів.

Дослідження та зіставлення означених субінститутів права потребує вивчення нормативно-правової бази у цій сфері, зокрема законодавства у сфері інтелектуальної власності, інформаційних, трудових та конкурентних правовідносин.

Положеннями абз. 6 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [8] (далі — Закон) передбачено, що секретний винахід — винахід, що містить інформацію, віднесена до державної таємниці, права на який засвідчуються патентом на секретний винахід.

Відповідно до абз. 7–9 ст. 1 Закону службовий винахід — це винахід, створений працівником: у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше; з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Тобто секретні та службові винаходи є об'єктами патентного права. Крім того, секретні винаходи, як правило, створюються як службові винаходи, у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця, адже секретні винаходи створюються у високотехнологічних та наукомістких сферах, які потребують значних фінансових інвестицій.

Положеннями ч. 1 ст. 36 Господарського кодексу України [6] передбачено, що відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб'єктом господарювання відповідно до закону.

Згідно зі ст. 505 Цивільного кодексу України [7] комерційною таємницею є інформація, секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Суб'єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володільць інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності. Строк правової охорони комерційної таємниці обмежується часом дії сукупності зазначених у частині першій вказаної статті умов. Особа, яка протиправно використовує комерційну інформацію, що належить суб'єкту господарювання, зобов'язана відшкодувати завдані йому такими діями збитки відповідно до закону. Особа, яка самостійно і добросовісно одержала інформацію, що є комерційною таємницею, має право використовувати цю інформацію на свій розсуд (ст. 162 Господарського кодексу України).

Проаналізувавши вищенаведені законодавчі норми, слід зазначити, що спільними для досліджуваних трьох субінститутів є наявність визначених способів захисту на них, відповідальність порушника за порушення прав власника комерційної таємниці та власника патенту.

Водночас вказані правові субінститути мають суттєву відмінність, адже не всі технічні рішення можуть бути захищені патентом у силу положень чинного законодавства. Наприклад, патентом не може бути захищена база даних клієнтів, виробнича організація роботи працівників, внутрішні регламенти підприємства тощо.

Відмінністю між винаходами (секретними та службовими) і комерційною таємницею є строк, на який надається правова охорона того чи іншого об'єкта права інтелектуальної власності. Так, якщо Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід становить 20 років, а щодо секретних винаходів строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на секретний винахід дорівнює строку засекречування винаходу, проте не може бути довшим за визначений згідно із Законом строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, то відповідно до ст. 508 Цивільного кодексу України строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю обмежується строком існування сукупності ознак комерційної таємниці, встановлених ч. 1 ст. 505 цього кодексу.

Можна погодитися з висновками, що «в деяких випадках вибір режиму комерційної таємниці є виправданим та окрім зберігання в секреті власне технології є не обмеженим у часі. Проте не слід забувати, що збереження таємниці теж потребує чималих коштів, і ніякі заходи, внаслідок наявності суб'єктивного фактора, не гарантують нерозголошення інформації. До того ж, успішні компанії, які захищають свої технології в режимі комерційної таємниці, є об'єктом пильної уваги конкурентів, які будуть намагатися відтворити технологію шляхом зворотного проектування, або можуть стати жертвою промислового шпіднажу» [8]. На цьому наголошують Г. З. Остапенко та О. Ш. Чомахашвілі: «...окремі дослідники задля уникнення засекречування інформації про свій винахід користуються режимом комерційної таємниці, іншим інститутом права інтелектуальної власності» [9, с. 107].

Як показують результати досліджень, правова охорона результатів інноваційної діяльності в режимі комерційної таємниці є більш перспективною, ніж патентна охорона. Адже патенти призначені саме для того, щоб стимулювати виведення винаходів

з комерційної таємниці. У способах підвищення конкурентоспроможності інноваційного бізнесу патентна охорона для багатьох компаній стоїть на п'ятому місці після 1) захисту у вигляді ноу-хау, 2) скорочення терміну освоєння інновації, 3) власне виробництва, 4) продажу супутніх товарів чи послуг [10, с. 69]. Це підтверджується також статистикою передачі технологій. Так, у міжнародній практиці торгівлі традиційними ліцензіями понад 50 % угод укладається на передачу винаходів і ноу-хау одночасно, 30–35 % — тільки на ноу-хау, решта — чисто патентні ліцензії. Отож понад 80 % традиційних ліцензій — це ліцензії, за якими передається ноу-хау [11, с. 37].

У попередніх дослідженнях показано, що в економіко-статистичних дослідженнях винахідницької діяльності виділяються три основні категорії заявників (власників патентів): промислові компанії, державні організації та індивідуальні винахідники. Співвідношення винахідницької активності цих категорій заявників упродовж останніх десятиліть суттєво змінилося. Якщо на початку ХХ ст. більшість патентів видавалася індивідуальним винахідникам, то в наступні десятиліття спостерігалось поступове зменшення їх частки у загальному обсязі запатентованих винаходів за одночасного зростання винахідницької активності промислових компаній. Кількість заявок, поданих до Європейського патентного відомства (ЄПВ) на службові винаходи (близько 90 % загальної кількості заявок). Простежується закономірність: кількість заявок на службові винаходи залежить від рівня технічного розвитку країни. Так, частка заявок на службові винаходи становить (у відсотках): у Японії — 97,2; США — 94,4; ФРН — 88,4; Італії — 74 [12, с. 92].

Отож у більшості економічно розвинених країн індивідуальне винахідництво втрачає своє значення. За сучасних умов у світі переважна більшість (близько 90 %) винаходів створюються в результаті науково-технічних розробок на промислових підприємствах, у науково-дослідних інститутах, лабораторіях та наукових центрах. Тому важливу роль відіграє наявність ефективного правового регулювання відносин між роботодавцем та працівником (творцем науково-технічної розробки), яке могло б стимулювати зацікавленість роботодавців у розробленні та використанні технічних новинок, а працівників — у їх створенні. Третьою стороною у врегулюванні цих складних та багатоаспектних відносин є держава, зацікавлена у технічному прогресі в цілому. Можна зробити висновок, що більшість секретних винаходів є одночасно службовими винаходами [13, с. 172–185].

За результатами дослідження субінститутів права у контексті інформаційного права та доступу до інформації зауважимо таке.

За порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 20 Закону України «Про інформацію» [14]). Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом (ч. ч. 1, 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію») [14].

Системний аналіз правової природи службових винаходів та комерційної таємниці показує, що вони стосуються інформації з обмеженим доступом. Секретні винаходи у свою чергу є таємною інформацією з огляду на поширення на них дії Закону України «Про державну таємницю» [15] та відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383 [16].

Дослідивши нормативне регулювання вказаних субінститутів, можемо зауважити таке.

Положеннями ст. 39 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [17] (Угода ТРІПС) передбачено, що фізичні та юридичні особи повинні мати можливість захисту інформації, яка законно перебуває під їх контролем, від розкриття, придбання або використання іншими без їхньої згоди у такий спосіб, який суперечить чесній комерційній практиці, якщо така інформація: а) є секретною у тому розумінні, що вона як єдине ціле або у точній конфігурації та поєднанні разом її компонентів, загалом відомих або доступних для осіб у колах, що звичайно мають справу з інформацією, про яку йдеться; б) має комерційну цінність через те, що вона є секретною; с) зберігається в секреті у результаті вжиття за відповідних обставин певних заходів особою, яка законно здійснює контроль за цією інформацією.

У контексті цього дослідження звертаємо увагу на Директиву (ЄС) 2016/943 Європейського парламенту та Ради від 8 липня 2016 року щодо захисту нерозкритого ноу-хау та бізнесової інформації (комерційної таємниці) проти їх неправомірного набуття, використання та розкриття [18] (далі — Директива). Відповідно до ст. 2 Директиви комерційна таємниця — це інформація, яка відповідає таким вимогам: (а) вона є секретною в тому розумінні, що в цілому чи в певній формі та сукупності її складових вона не є відомою або легкодоступною для осіб у межах кіл, які звичайно мають справу з видом інформації, про яку йдеться; (б) вона має комерційну цінність через те, що є секретною; (с) вона стала предметом розумних (адекватних) в існуючих обставинах заходів для збереження секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Аналіз міжнародного нормативно-правового регулювання субінституту секретних винаходів (у контексті інтересів національної безпеки) дає змогу дійти висновку, що у міжнародному праві передбачені механізми вжиття договірними державами заходів, які вважаються необхідними для охорони інтересів національної безпеки, що включає у себе відповідні заходи стосовно відкритості тієї чи іншої інформації. Означене підтверджується нормами Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947) [19], Договору про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року [20], Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури [21], Угоди ТРІПС.

Зазначимо, що секретні та службові винаходи відрізняються від комерційної таємниці моментом, з якого уможлиблюється їх правова охорона: винаходи можуть охоронятися після отримання патенту (крім випадку, передбаченого ст. 21 Закону), а права інтелектуальної власності на комерційну таємницю взагалі не потребують державної реєстрації, а виникають, коли особа (володілець комерційної таємниці) вжив заходів, що передбачають можливість її збереження у таємниці (унеможливлення надання безпідставного доступу третім особам). Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю є чинними без здійснення державної реєстрації.

Відмінністю між винаходами загалом і комерційною таємницею (та суттєвим недоліком останньої) є можливість патентування розробки, забезпеченої комерційною таємницею, третьою особою у разі здійснення реінжинірингу.

Слушна позиція була висловлена групою науковців, які наголошують на теорії неправомірного заволодіння комерційною таємницею та підкреслюють, що вона «не повинна здобуватись за допомогою недозволених засобів. На відміну від патенту, комерційна таємниця не надає її володільцю абсолютного права використовувати конфіденційну інформацію. Таким чином, вважається, що особа юридично не використовує комерційну таємницю, якщо тільки вона не отримала конфіденційну інформацію неправомірно. Хоча зворотний інжиніринг, незалежне відкриття та добросовісне придбання вважаються правомірними способами «розкриття» конфіденційної інформації» [22, с. 17].

Порівнюючи субінститути секретних, службових винаходів та комерційної таємниці у контексті кримінальної відповідальності порушника прав власника комерційної таємниці, зауважимо таке.

Кримінальним кодексом України [23] (далі — КК України) передбачено кримінально-правову відповідальність за порушення прав на службові винаходи, а саме: ст. 177 КК України — порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію; говорячи про секретні винаходи, ідеться про сукупність кримінальних правопорушень. Відповідальність за розголошення комерційної таємниці передбачена ст. 232 КК України та не породжує сукупності кримінальних правопорушень, передбачених розділом XIV КК України.

У цьому контексті цілком погоджуємося з Ю. Л. Бошицьким та М. М. Яшаровою, які підкреслюють, що, «на жаль, законодавство України про інтелектуальну власність у частині її захисту більше опікується інтересами порушника, ніж потерпілого. Адже не можна визнати відповідальність накладення на порушника обов'язку повернути те, що він вкрав, неправомірно привласнив, використав тощо. Потрібно встановити п'ятикратний розмір майнової відповідальності за порушення права інтелектуальної власності. Обсяг майнової відповідальності за порушення права інтелектуальної власності повинен бути таким, щоб назавжди відбивав бажання порушувати закон» [24, с. 21–22].

Здійснивши комплексний порівняльний аналіз секретних, службових винаходів та комерційної таємниці, вкажемо на різні можливості їх комерціалізації. Зокрема власник комерційної таємниці може повною мірою використовувати її з метою отримання прибутку, це стосується й службових винаходів. Водночас реальна можливість комерціалізації секретного винаходу в Україні є примарною, адже положеннями абз. 8 ч. 4 ст. 6 Закону передбачено, що строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на секретний винахід, корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу, проте не може бути довшим за визначений згідно з Законом строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід або корисну модель. Вважаємо, що закріплення чіткого механізму розсекречування секретних винаходів та періодичності здійснення таких дій сприятиме тому, що винахідники не уникатимуть використання такого способу захисту прав інтелектуальної власності та не використовуючи за нього можливості комерційної таємниці.

Зауважимо також, що службові винаходи (якщо вони не є секретними) та комерційна таємниця дають змогу належним чином реалізувати майнові права інтелектуальної власності на них, (зокрема, права на винагороду), проте секретні винаходи з огляду на положення ч. 6 ст. 28 Закону потребують погодження державного експерта для передачі на підставі договору виключних майнових прав інтелектуальної власності або надання ліцензії.

Ще однією суттєвою відмінністю порівнюваних правових явищ є можливість реалізації немайнових прав творців і зазначення себе як винахідника (автора) та права на ім'я. Так, винахідник службового винаходу (якщо такий винахід не є секретним) має можливість зазначити про свою участь у створенні такого об'єкта патентного права, водночас творці секретного винаходу та комерційної таємниці такого права не мають.

Важливо, що у проекті Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель [25] сказано, що «разом з тим назва винаходу (корисної моделі) може містити ім'я винахідника (наприклад, «теплогенератор Коваленка»)). Проте в самому Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» така норма відсутня. Тому не всі винахідники знають про цю можливість. Ті, хто знає про це право, ефективно його використовують. Так, у 1997 році український лікар-рефлексотерапевт вищої категорії Микола Григорович Ляпко отримав перший патент «Аплікатор Ляпка М. Г.». Винахідник є власником понад 150 патентів у 20 країнах світу, зокрема в Україні, США, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Індії, Казахстані, Польщі, Іспанії, Ізраїлі, Туреччині,

Фінляндії, Норвегії, Мексиці, Болгарії тощо [26]. Право винахідника на ім'я (зокрема на службовий і секретний винахід) повинно бути закріплене законодавчо.

Правове регулювання службових/секретних винаходів здійснюється відповідними нормами спеціального Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», водночас для комерційної таємниці такого закону немає (регулюючі норми містяться у кількох законодавчих актах). Як зауважив О. А. Баранов, «вбачається доцільним, щоб для кожного інституту інформаційного права створювався окремий базовий закон, а для кожного субінституту — спеціалізований. Крім того, варто врахувати той факт, що система інститутів інформаційного права піддається змінам унаслідок постійного його удосконалення, що у свою чергу призводить до необхідності здійснення постійних досліджень у цій сфері» [27, с. 44]. Тобто доцільним є прийняття спеціального закону, який стосувався б суто захисту комерційної таємниці (ноу-хау), означена позиція підтримана також А. О. Кодинцем [28, с. 203–205].

Хоча Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [29] у гл. 4 розкриває сутність неправомірного збирання, розголошення та використання комерційної таємниці, виникає питання імплементації положень вищезгаданої Директиви у законодавство України. Як зазначає Ю. М. Капіца, «положення Директиви містять низку нових для права України норм стосовно: (а) складу комерційної таємниці (ноу-хау та ділова інформація); визначення власника комерційної таємниці, порушника та контрафактних товарів; (б) сфер, на які положення Директиви не розповсюджуються; (в) випадків правомірного отримання комерційної таємниці; (г) невіднесення комерційної таємниці до об'єктів права інтелектуальної власності; (д) випадків неправомірного отримання комерційної таємниці, зокрема, третьою особою, яка знала або за відповідних обставин мала знати, що відомості, прямо або опосередковано отримані іншою особою, становлять комерційну таємницю; (е) заходів та процедур захисту прав, що визначають термін подання позову до суду; вимоги щодо охорони комерційної таємниці під час судового розгляду; тимчасові та застережні заходи; виправні заходи та альтернативні заходи; положення щодо відшкодування та публікації судових рішень» [30, с. 77]. Однак положення Директиви досі не імplementовані у законодавство України.

Порівнюючи вплив судової практики на розвиток досліджуваних правових субінститутів, зазначимо таке. Як підкреслює А. О. Кодинець, «суттєвий вплив на розвиток правових відносин з приводу захисту прав на комерційну таємницю здійснює національна судова практика. Аналіз розгляду справ щодо захисту прав на комерційну таємницю господарськими та загальними судами свідчить про істотну складність відшкодування майнової шкоди та наведення доказів щодо порушення прав на комерційну таємницю. У значній кількості випадків суди виносять рішення про відсутність достатніх доказів, які б свідчили про порушення прав на комерційну таємницю» [28, с. 202]. Вказане стосується й службових винаходів. Водночас це не поширюється на секретні винаходи. Вочевидь, відомості про розгляд спорів щодо секретних винаходів не можуть бути у відкритому доступі через положення про державну таємницю. Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень дає змогу дійти висновку про відсутність судових справ, що стосувалися б розсекречування секретних винаходів. Тобто секретні винаходи у контексті впливу на правовий інститут судової практики є відмінними від службових винаходів та комерційної таємниці.

Висновки. Проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що секретні, службові винаходи і комерційна таємниця є міжгалузевими правовими субінститутами, попри деякі спільні риси містять низку відмінностей. Зауважимо, що досліджені правові субінститути знайшли нормативне правове закріплення у вітчизняному законодавстві, однак необхідним є проведення подальших удосконалень. Наприклад, нагальною є імплементація Директиви ЄС, яка стосується комерційної таємниці, що дасть змогу поліпшити механізми захисту останньої. Крім того, доречним є посилення кримінальної

відповідальності за неправомірне використання досліджуваних об'єктів права інтелектуальної власності. Зауважимо, що це дослідження має подальші перспективи, оскільки доцільним є проведення комплексного аналізу та порівняння означених правових суб'єктів з відповідними аналогічними у промислово розвинутих країнах.

Перелік використаних джерел

1. *Federal Grand Jury Indicts Three for Conspiracy to Steal and Sell Coca Cola Company Trade Secrets*. URL: <https://www.justice.gov/archive/criminal/cybercrime/press-releases/2006/dimsonind.htm> (дата звернення: 31.07.2024).
2. *Ex-Coke aide gets 8 years in trade secrets case*. URL: <https://www.reuters.com/article/idUSN23233863/> (дата звернення: 31.07.2024).
3. Тицька Я. О. *Теорія держави і права : навчальний посібник* / Я. О. Тицька, Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвеева, Н. В. Атаманова, Н. Б. Арабаджи; Міжнародни гуманітарний ун-т. Одеса, 2021. 193 с. URL: <https://doi.org/10.32837/11300.24041> (дата звернення: 31.07.2024).
4. Драгомерецький М. М. *Міжгалузеві інститути права: правова природа та підходи до розуміння*. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2021. № 53. С. 21–25.
5. *Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text> (дата звернення: 31.07.2024).
6. *Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року. № 436-IV*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> (дата звернення: 31.07.2024).
7. *Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. № 435-IV*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 31.07.2024).
8. *Патент або комерційна таємниця? Переваги та недоліки*. URL: <https://iii.ua/uk/patent-abo-kommerciyna-taiemnicya-perevagi-ta-nedoliki> (дата звернення: 31.07.2024).
9. Остапенко Г. З., Чомахашвілі О. Ш. *Актуальність правової охорони секретних винаходів в Україні в умовах війни*. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022. Том 1, № 74. С. 107–112.
10. Андрощук Г. О. *Трансфер технологій в оборонно-промислому комплексі України: проблемні питання (Частина I)*. Наука, технології, інновації. 2018. № 1 (5). С. 62–71.
11. Андрощук Г. О., Давимука С. А. *Інтелектуальна власність у науково-технічній сфері: методи та принципи вартісної оцінки: монографія*. Київ : Парламентське видавництво, 2014. 304 с.
12. Андрощук Г. О. *Економіко-правовий аналіз регулювання відносин у сфері службового винахідництва*. Наука та інновації. 2012. Т. 8. № 1. С. 89–111.
13. Андрощук Г. О., Копил Я. В. *Інститут секретних винаходів у забезпеченні національної безпеки держави: проблемні питання* Інформація і право. 2023. № 2(45). С. 172–185.
14. *Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text> (дата звернення: 31.07.2024).
15. *Про державну таємницю : Закон України 21 січня 1994 року № 3855-XII*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text> (дата звернення: 31.07.2024).
16. *Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю : наказ Служби безпеки України від 23.12.2020 р. № 383*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21#Text> (дата звернення: 31.07.2024).

-
17. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text (дата звернення: 31.07.2024).
 18. Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943> (дата звернення: 31.07.2024).
 19. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947) від 30.10.1947 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_264#Text (дата звернення: 31.07.2024).
 20. Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895_001#Text (дата звернення: 31.07.2024).
 21. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури. Інструкція до Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури (від 31 січня 1981 року) : Договір ООН від 28.04.1977 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_039#Text (дата звернення: 31.07.2024).
 22. Кохановська О. В., Вербицька А. О., Кохановський В. О. Деякі аспекти правового регулювання відносин у сфері комерційної таємниці та ноу-хау на сучасному етапі оновлення цивільного законодавства. *Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective monograph. Anisiia Tomaneek OSVČ. 2020. С. 15–26.*
 23. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2290> (дата звернення: 31.07.2024).
 24. Правове регулювання службового винахідництва: проблеми теорії та практики: монографія / Ю. Л. Бошицький, М. М. Яшарова. Київ : Видавництво Європейського університету, 2012. 260 с.
 25. Проект наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель». URL: <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e684bac6-ef6f-4103-83ef-ce461f044c5c&title=ProktNakazuMinisterstvaEkonomikiUkrainiproZatverdzhenniaPravilSkladannia-PodanniaTaProvedenniaEkspertiziZaiavkiNaVinakhidIZaiavkiNaKorisnuModel> (дата звернення: 31.07.2024).
 26. Виробництво (Медико-виробнича компанія «Ляпко»). URL: <https://lyapko.ua/ua/proizvodstvo/> (дата звернення: 31.07.2024).
 27. Баранов О. А. Інститути інформаційного права. *Правова інформатика. 2006. № 3 (11). С. 39–45.*
 28. Кодинець А. О. Охорона прав на комерційну таємницю у системі захисту від недобросовісної конкуренції. *Захист від недобросовісної конкуренції в умовах євроінтеграції та цифрової трансформації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (31 травня 2024 р., м. Київ) ; Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України. Київ : Інтерсервіс, 2024. С. 201–205.*
 29. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення 31.07.2024).
 30. Капіца Ю. М. Захист прав на комерційну таємницю та ноу-хау в Україні у світлі імплементації Директиви ЄС 2016/943 та практики застосування. *Інформація і право. 2021. № 4 (39) С. 70–79.*
-

Yaroslav Kopyl

Ph.D. student of the Intellectual Property Scientific Research Institute of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine

Secret, employee inventions and trade secrets: the relationship of legal sub-institutions

The article presents the results of a comparison of the legal sub-institutions of secret inventions, employee inventions, and commercial secrets according to the current state of domestic legal regulation. The purpose of the study was to analyse the relationship between these sub-institutes in national legislation, identify their commonalities and differences, and develop recommendations for improving their effectiveness. The study and comparison of these legal sub-institutions were conducted by examining the regulatory and legal framework in this area, particularly legislation in the fields of intellectual property, information, labour, and competitive legal relations. The advantages and disadvantages of secret inventions, employee inventions, and commercial secrets as mechanisms for protecting various objects of patent law are highlighted. The analysis concludes that these legal sub-institutes are interdisciplinary in nature. Employee and secret inventions, in particular, are sub-institutes within the broader institute of inventions. In a market economy, gaining an advantage through new technologies can be decisive, allowing one to outpace competitors. Choosing the appropriate methods to protect intellectual property rights is crucial to avoiding future issues. The article concludes that the Ukrainian legal system requires legislative improvement and modernization to align with contemporary demands, particularly considering the established protection mechanisms in industrially developed states and international organizations. Specific suggestions for improving these sub-institutes are proposed, such as the urgent implementation of EU Directives related to commercial secrets, which would enhance the protection mechanisms for this area of law. Additionally, it is recommended to impose criminal liability for the improper use of these legal sub-institutes. The research has further prospects, as a comprehensive analysis and comparison of these legal sub-institutes with their counterparts in industrially developed countries would be beneficial.

Keywords: secret inventions, employee inventions, commercial secrets, legal institute

*Рекомендовано відділом промислової власності і комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності
(протокол № 8 від 25.07.2024 р.)*

Подано / Submitted: 03.08.2024
Прийнято до публікації / Accepted: 06.08.2024